

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*Copy Rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (*Patent*), Merek (*Trade Marks*), Rahasia dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*).<sup>1</sup>

Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UU No. 20 tahun 2016 pada saat ini Undang-Undang Merek bergabung dengan Indikasi Geografis. UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016. Undang-Undang ini telah diumumkan dalam Lembaran Negara No.252 dari tahun 2016 dan penjelasannya tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara No.5953. selanjutnya UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebut dengan UU MIG 2016. Sebelum UU MIG 2016 yang berlaku di Indonesia adalah “Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek”, yang selanjutnya disingkat “UU Merek 2001”, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001.

Undang-Undang ini telah diumumkan dalam Lembaran Negara No.110 dari tahun 2001 dan penjelasannya tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara No.4131.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 16.

<sup>2</sup> Endang Purwaningsih, *Sertifikasi Produk* (Sertifikasi Merek, Izin Edar dan Label Halal), cet. 1, (Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2015), hal. 1-2.

Pada dasarnya suatu merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.<sup>3</sup>

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain.<sup>4</sup>

Pengaturan diatas sejjiwa dengan Syariat Islam, karena Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 79

<sup>4</sup> Ibid, hal 67

pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dalam menuntut pemenuhan haknya. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.<sup>5</sup>

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Sebagai contoh sengketa yang terjadi di Indonesia seperti halnya dalam sengketa *Buddha to Buddha* dengan *Utami silver*. Pada sengketa ini pemilik merek *Buddha to Buddha* (BTB) yaitu Edwin John Krugs nab yang berkedudukan di Amsterdam-Belanda dan berkantor pusat di Pilotenstraat 34, 1059CJ Amsterdam, Belanda. Merek *Buddha To Buddha* (BTB) mengajukan gugatan perihal penyalahgunaan nama *Buddha To Buddha* (BTB) untuk barang sejenis tanpa ada satu perjanjian secara resmi. BTB didirikan pada tanggal 6 juli 2011 dan secara sah telah terdaftar di Kementrian RI dengan nomor IDM 000382184 pada tanggal 6 Juli 2011, BTB memperjualkan aksesoris berupa cincin, kalung, anting dan gelang yg dijual di bali dan di belanda. Tanpa persetujuan atau lisensi dari BTB, *Utami Silver* menjual barang sejenis menggunakan merek *Buddha To Buddha* (BTB). Pemilik merek *Utami Silver* adalah Nyoman Budiasa,

---

<sup>5</sup> Isrin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”, (Skripsi Institut Agama Islam Walisongo, Semarang, 2008), hal. 3.

berkedudukan di Jalan Monkey Forest Timur. Maka merek utami silver telah membuat pemalsuan atau/dan pelanggaran merek milik BTB.

Pada sengketa pertama di Pengadilan Negeri Surabaya Buddha To Buddha mengajukan somasi terhadap Utami silver terkait penyalahgunaan nama Merek *Buddha To Buddha*, Dalam sengketa ini Mahkamah Agung tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh BTB untuk seluruhnya yaitu menyatakan bahwa Utami Silver telah diperingatkan oleh BTB agar tidak lagi menjual atau memperdagangkan perhiasan perak yang mengatasnamakan merek BTB namun tidak terjadi kesepakatan tentang kerugian yang akan diberikan Utami Silver kepada BTB, dan Mahkamah Agung menghukum BTB untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 12.741.000.

Dalam kasus ini sengketa BTB dengan Utami Silver sampai dengan tahap kasasi, BTB mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap Utami Silver dalam keberatan kasasi yang diajukan. dalam kasasinya adalah BTB sangat keberatan dan menolak keputusan pengadilan negeri Surabaya dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya pada putusan No.1/HKI merek/2016/PN.Niaga.Sby. dengan alasan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah atau lalai menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku bahwa pada pasal 176 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang mengatakan: “ bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi BTB (*Buddha To Buddha*) dengan pertimbangan hakim, bahwa pengadilan negeri Surabaya salah dalam menerapkan hukum dan membatalkan putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk

memilih dan menulis skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK/PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DARI PENJUALAN BARANG BERMEREK MILIKNYA SECARA TIDAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1014/Pdt.Sus-HKI/2016).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar dari penjualan barang bermerek tersebut miliknya secara tidak sah?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya yang bernomor: 1014/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai penjualan barang bermerek milik pemegang hak atas merek terdaftar oleh orang/pihak lain secara tidak sah?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap sengketa merek Buddha To Buddha (BTB) ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan penelitian**

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan tertentu untuk dicapai, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar *Buddha To Buddha* dari penjualan barang bermerek tersebut miliknya secara tidak sah.
- Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sengketa merek *Buddha To Buddha* (BTB) dengan Utami Silver.
- Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap sengketa *Buddha To Buddha* (BTB).

## 2. Manfaat Penelitian

- Manfaat teoritis untuk mengembangkan dan wawasan pengetahuan dalam bidang Hak kekayaan Intelektual yang khususnya di bidang HKI.
- Manfaat Praktis untuk dapat menjadikan penelitian ini pembelajaran untuk mengetahui apasaja hak-hak yang diperoleh dalam merek dagang.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.<sup>6</sup> Untuk memperoleh pemahaman serta persepsi yang sama tentang skripsi dan definisi dalam penelitian, maka akan dijelaskan tentang pengertian-pengertian konsep-konsep skripsi seperti berikut:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>7</sup>
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>8</sup>
3. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang didaftar dalam daftar umum merek atau jangka waktu tertentu dan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.<sup>9</sup>
4. Perlindungan merek adalah kekuasaan hukum yang melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari 3 standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara

---

<sup>6</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, cet.3, (Jakarta:UI Press,1986),hlm 132.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*,UU No.15 Tahun 2001, LN. Tahun 2001 No. 110, TLN No. 4131, pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> Ibid.,pasal 1 angka 2.

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 3.

merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.<sup>10</sup>

5. Merek terkenal (famous mark) adalah merek yang menjadi symbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut.<sup>11</sup>
6. Persaingan curang adalah tindakan usaha perseorangan atau suatu badan untuk memperlihatkan keunggulan secara tidak jujur.<sup>12</sup>
7. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>13</sup>
8. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>14</sup>
9. Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>15</sup>
10. Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu.

---

<sup>10</sup> H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 2003), hlm 22.

<sup>11</sup> Ibid., 22.

<sup>12</sup> Ibid., 56.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 20 Tahun 2016 pasal 1 angka 1.

<sup>14</sup> Ibid., pasal 1 angka 2.

<sup>15</sup> Hukum Online, "Arti Persamaan Pada Pokoknya Dalam UU Merek", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560aad4d30945/arti-%E2%80%9Cpersamaan-pada-pokoknya%E2%80%9D-dalam-uu-merek> diakses pada Tanggal 8 November 2016.

Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>17</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan Penelitian normatif dalam penulisan skripsi ini yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup>

### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diambil dari bahan kepustakaan. Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunderr yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan artikel hukum yangterkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya mengenai Hak Merek.

---

<sup>16</sup> Ahmad M. Ramli, *Buku Pandangan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual,2013), h.29.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas indonesia (UI-Press), 2014), hal. 43.

<sup>18</sup> Sri Mamuji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesua,2005),hal. 6-8.



- c) Bahan hukum tersier berupa bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan situs internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Alat pengumpulan data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dan verifikasi tulisan pada kantor bagian arsip putusan Mahkamah Agung melalui penelusuran internet.

### **4. Analisis dan penyajian data**

Deskriptif kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui sesuatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I            PENDAHULUAN.**

Bab ini membahas tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan, sistematika penulisan.

### **BAB II            ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG TANPA PERSETUJUAN/LISENSI PEMILIK HAK MEREK ATAS BARANG**

Dalam bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum di indonesia terhadap penjual barang tanpa persetujuan/lisensi pemilik hak merek atas barang dalam rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

**BAB III            MEMBAHAS PENJUALAN BARANG MEREK PIHAK  
LAIN SECARA TIDAK SAH**

Bab ini membahas bagaimana penjualan barang merek pihak lain secara tidak sah dan pertimbangan hakim terhadap sengketa Buddha to Buddha.

**BAB IV            TINJAUAN        HUKUM        ISLAM        TERHADAP  
PENYALAHGUAAN MEREK**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang penyalahgunaan merek Buddha to Buddha.

**BAB V            KESIMPULAN**

Bab ini membahas semua rumusan masalah secara singkat agar dapat dimengerti, beserta saran-saran dalam analisis masalah yang diambil untuk bahan skripsi ini